En Santiago de Chile, a dos de mayo del año dos mil siete.-

Vistos:

Y, teniendo presente lo dispuesto por el número Quinto de las Bases de Procedimiento de fojas 8 y 9 de autos, lo dispuesto por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre la forma de las sentencias, de 30 de septiembre de 1920, y habiéndose citado a las partes a oír sentencia definitiva, se procede a dictar la siguiente sentencia en litigio por asignación del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl".

Parte Expositiva:

**Primero**: Por Oficio de fecha 21 de julio de 2006, el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile (NIC Chile), designó al suscrito Juez Árbitro Arbitrador para resolver el conflicto por la inscripción del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl", surgido entre don Roberto Alejandro Martínez Lozano, Diseñador, domiciliado en calle Lord Cochrane Nº 106, departamento E, comuna de Santiago, Santiago y Red de Televisión Chilevisión S.A., sociedad del giro de su nombre, representada en estos autos arbitrales por el Estudio Jurídico "GDWB Abogados", quien comparece representada por su abogado don Juan Alberto Díaz Wiechers, todos domiciliados en Málaga Nº 232 E, comuna de Las Condes, Santiago. Que por resolución de fecha 24 de julio de 2006 el suscrito aceptó el cargo de juez árbitro arbitrador y juró desempeñarlo fielmente y en el menor tiempo posible y citó a las partes a comparendo para fijar las Bases del Procedimiento Arbitral según consta a fojas 2 de autos, el que se efectuó en la Oficina del Juez Árbitro el día primero de agosto de 2006, a las 11.30 horas, con la asistencia de don Roberto Alejandro Martínez Lozano, ya individualizado, y de don Juan Alberto Díaz Wiechers, Abogado, quien compareció en representación de " GDWB", Estudio Jurídico que representa a Red de Televisión Chilevisión S.A., según ya se señaló y

en la que se establecieron las bases del procedimiento arbitral, según consta a fojas 8 y 9 de autos.

**Segundo**: Partes Litigantes: Son partes litigantes en la presente causa don Roberto Alejandro Martínez Lozano, primer solicitante del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl" y Red de Televisión Chilevisión S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

**Tercero**: Enunciación breve de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda de Red de Televisión Chilevisión S.A.:

La parte demandante de autos, funda su demanda de oposición a que se otorgue en definitiva el registro del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl" a don Roberto Alejandro Martínez Lozano e invoca los siguientes fundamentos:

1.- Antecedentes de Hecho: La parte demandante, en su escrito de demanda de fojas 10, cita los siguientes antecedentes de hecho:

Funda su demanda en el hecho de que la demandante es la "legitima titular de la expresión "FRAGMENTOS", y de distintas expresiones que incluyen la palabra "URBANOS", todos registradas como marcas comerciales".

Afirma que este caso no puede ser resuelto en virtud del principio "first came, first served", ya que el primer solicitante carece totalmente de derechos vigentes sobre el dominio materia de arbitraje y que por el contrario, los derechos de la demandante son anteriores y de rango constitucional.

Agrega la actora, que el nombre de dominio solicitado es en su aspecto mas fundamental es idéntico a la marca comercial registrada "FRAGMENTOS", a la que simplemente se le ha agregado la palabra "URBANOS", expresión ésta última que también está presente en otras marcas previamente registradas por la demandante en la clase 38. Explica que en la clase 38 del Clasificador Internacional de Marcas, se encuentran los servicios de comunicación como radio, televisión e Internet, clase en la que tiene registrada su marca comercial "FRAGMENTOS", por lo que goza de derechos previos garantizados en la

Constitución Política del Estado, en su artículo 19, número 25, inciso 2º, en la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial y en el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, cuerpos legales que le garantizan que en lo que refiere a los servicios de Internet, sólo ella puede utilizar en Chile la expresión "FRAGMENTOS".

Agrega que el primer solicitante don Roberto Alejandro Martínez Lozano, no tiene ni ha tenido jamás ninguna relación con la demandante y por lo tanto carece de todo derecho al uso de las marcas de la actora.

Afirma que el demandado, pretendiendo hacerse de un mejor derecho, con fecha 31 de julio de 2006, ha presentado ante el Departamento de Propiedad Industrial, la solicitud Nº 738.450, del signo marcario "FRAGMENTOS URBANOS", pretendiendo con ello, como ha señalado un mejor derecho al nombre de dominio en disputa.

Señala que basta comparar el nombre de dominio solicitado, con la marca comercial de la demandante, para concluir que "fragmentosurbanos.cl" es una simple derivación de la marca "FRAGMENTOS", a la cual se le ha agregado el complemento "URBANOS" y que de asignarse el nombre de dominio en disputa al primer solicitante se causaría confusión entre los consumidores, en cuanto al origen de la información que se brinde en la página Web, cuestión que también podría afectar el prestigio de los servicios de la demandante.

Informa en su escrito de demanda, que la marca "FRAGMENTOS" se encuentra registrada a nombre de la demandante bajo el número 684.844 con fecha 11 de marzo de 2004; y es titular además de las marcas "AMORES URBANOS" registro número 691.712 y "REPORTERAS URBANAS" registro número 751.754.

2.- Fundamentos de Derecho de la Demanda de Asignación de Nombre de Dominio CL:

Como fundamento de derecho la demandante señala que es una sociedad anónima, cuyo giro de negocios son las comunicaciones vía televisión, radio e Internet y que una parte importante de sus activos se encuentra constituido por bienes intangibles, como derechos de autor y de propiedad industrial, señala que es titular de la marca comercial "FRAGMENTOS", registro número 687.944, para distinguir un programa de televisión en

clase 38, dominio que se encuentra amparado en la Constitución Política en su artículo 19 Nº 25, en la Ley Nº 19.039, de Propiedad Industrial y en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y que si se asigna el nombre de dominio en disputa al primer solicitante, careciendo éste de cualquier derecho, sería arbitrario y contrario a la Constitución y a las leyes.

Por lo señalado concluye solicitando que se le asigne el nombre de dominio en disputa, acogiéndose su demanda con costas,

El Tribunal con fecha 29 de agosto de 2006, tuvo por interpuesta demanda de asignación del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl" de Red de Televisión Chilevision S.A., en contra del don Roberto Alejandro Martínez Lozano y se le confirió traslado por el término de 15 días hábiles para su contestación; asimismo, se tuvieron por acompañados los documentos presentados por el demandante en su libelo de demanda, con citación. Con igual fecha se notificó por correo electrónico a las partes.

El demandado con fecha 25 de septiembre de 2006, presentó su escrito de contestación de demanda y argumentó lo que pasa a señalarse:

1.- Explica que el nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl", es un concepto nuevo distinto a "la marca comercial citada por el demandante "fragmentos" y que por lo tanto no puede ser considerado idéntico al mismo.

2.- Afirma que presentó su solicitud de nombre de dominio ante Nic Chile, con fecha 19 de abril de 2006, y que en tal carácter tiene un derecho exclusivo y excluyente para ser titular del nombre de dominio que ha creado y que no es su intención renunciar al mismo. Asimismo, niega que su solicitud se haya realizado con ánimo de dañar a otro y que su interés en la titularidad del nombre de domino, es de carácter meramente autístico y profesional.

3.- Cita como fundamento legal de su demanda el artículo 19 de la Constitución Política, números 1º, garantía de igualdad ante la ley; el número 23, sobre el derecho a la propiedad de toda clase de bienes, el número 24 sobre derecho de propiedad y el número 25, relativo

a la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor y la propiedad industrial.

El Tribunal con fecha 29 de septiembre de 2006, proveyó el escrito presentado por el demandado a fojas 18, señalando téngase presente al dictarse sentencia definitiva y tuvo por acompañados los documentos, con citación. Con igual fecha notificó a las pares mediante correo electrónico.

El Tribunal con fecha 2 de noviembre de 2006 recibió la causa a prueba por el término de diez días hábiles, fijando los siguientes hechos controvertidos:

1.- Si la parte demandante Red de Televisión Chilevisión S.A., tiene registros marcarios que utilicen el término "FRAGMENTOS" y el término "URBANOS"; en la afirmativa, data y clases correspondientes; y,

2.- Si el demandado don Roberto Martínez Lozano ha solicitado registro marcario que utilice la expresión "FRAGMENTOS" y/o "URBANOS"; en la afirmativa data y estado procesal de la correspondiente solicitud. Con igual fecha notificó a las partes mediante correo electrónico.

A fojas 27 y 28 la parte demandante acompañó al proceso los siguientes documentos: CD que contiene las ediciones del Programa de TV "Fragmentos", documentos de premiación otorgado por el Consejo Nacional de Televisión al Programa de TV "Fragmentos", copia del registro de la marca comercial "FRAGMENTOS", número 687.944, que distingue servicios de la clase 38 y copia del registro marca "REPORTERAS URBANAS", número 751.754, que distingue entre otros, servicios de Internet.

A fojas 34 la parte demandada acompañó los siguientes documentos: copia de la inscripción de la solicitud del nombre de dominio "fragmentosurbanos.cl", ante Nic Chile, copia de la solicitud número 738.450, del registro de la marca comercial "FRAGMENTOS URBANOS", presentada ante el Departamento de Propiedad Industrial, consistente en una etiqueta, para distinguir servicios de la clase 38; copia de sentencia nombre de dominio "donapaula.cl" de fecha 19 de julio de 2002 dictada por el Juez Arbitro don Gonzalo

Sánchez Serrano, copia sentencia nombre de dominio “police.cl”, de fecha 9 de septiembre de 2002 dictada por la Juez Arbitro doña Gabriela Paiva Hantke; y copia de la página Web www.fragmentosurbanos.cl.

Los documentos señalados, se agregaron al proceso, con citación mediante resolución de fecha 11 de diciembre de 2006 y se notificó a las partes con igual fecha.

El Tribunal con fecha tres de enero de 2007, citó a las partes a oír sentencia definitiva, notificándolas con igual fecha.

Parte Considerativa:

**Cuarto**: Consideraciones de hecho y de derecho que sirven de fundamento al fallo:

1º El hecho sobre que versa la cuestión que debe fallarse, consiste en determinar a quien de los litigantes corresponde asignar el nombre de dominio “fragmentosurbanos.cl”, esto es sí a don Roberto Alejandro Martínez Lozano, primer solicitante, o a Red de Televisión Chilevision S.A., segundo solicitante y demandante de autos.

2° Que la parte demandante Red de Televisión Chilevision S.A., a efectos de fundamentar un presunto mejor derecho invocado, en cuanto a la asignación del nombre de dominio en disputa, ha citado y acreditado en el proceso ser titular de la marca comercial “FRAGMENTOS”, que tiene inscrita con el registro Nº 687.944, denominativa, para distinguir servicios de la clase 38, y del registro Nº 751.754, “REPORTERAS URBANAS” para distinguir servicios de la clase 38, ante el Departamento de Propiedad Industrial, dependiente de la Subsecretaria del Ministerio de Economía.

3º Que el demandante sostiene como fundamento de su demanda que la titularidad de los registros marcarios citados, se encuentran amparados en el artículo 19 Nº 25 de la Constitución Política, en la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial y en el Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial, lo que según señala haría que de otorgarse el nombre de domino en diputa al primer solicitante sería arbitrario y contrario a la Constitución y a las leyes e induciría a confusión a los consumidores respecto al origen empresarial de los servicios que identifican en el mercado a la demandante.

4º Que a efectos de resolver la litis cabe considerar que la demandante, si bien es cierto a acreditado la titularidad de los registros marcarios “FRAGMENTOS” y “REPORTERAS URBANAS”, en la clase 38, no es menos cierto que dicho dominio sobre propiedad industrial la ampra a efectos de identificar servicios con los signos marcarios ya referidos, pero no por ello se puede concluir, ni inferir que tenga un mejor derecho para ser titular del nombre de dominio en disputa, “fragmentosurbanos.cl”, ya que éste forma una unidad grafica, fonética y conceptual distinta a los signos marcarios de la parte demandante, nombre de dominio que además está destinado a cumplir una función identificadora en las comunicaciones distinta de las propias de las marcas comerciales, ya que su contexto real y simple del nombre de dominio, consiste en una dirección electrónica en la Red de Internet, para identificar a las personas a objeto puedan exponer y desarrollar comunicaciones de todo tipo, de carácter lícito en la citada Red.

5º Que conforme a lo señalado, este sentenciador considera que siendo distinto el nombre de dominio solicitado a los signos marcarios citados y siendo además distintas sus finalidades y funciones económicas y jurídicas, no se divisa obstáculo, ni en los hechos ni en el derecho a que el primer solicitante sea tutelado como tal y se le considere un legitimo solicitante, que ha creado un concepto novedoso y distintivo susceptible de amparo como nombre de dominio. En aserto a lo señalado, cabe considerar que a fojas 61 de autos rola documento de copia de pagina Web. www.fragmentosurbanos.cl, en la que aparecen imágenes fotográficas de distintas materias de interés nacional, lo que prueba que el demandado tiene un real interés en desarrollar su nombre de dominio en la red de Internet, iniciativa que se encuentra amparada en la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 21 de la Constitución Política, que establece la garantía “derecho subjetivo público” de libertad de emprendimiento en materia económica o de “libre empresa”, la que no puede ser omitida ni desconocida para resolver el caso sub iudice.

**Parte Resolutiva**:

En mérito a lo señalado en la parte considerativa, resuelvo conforme prudencia y equidad y

a la garantía constitucional establecida en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución Política, y al principio de legitimación, asignar el nombre de dominio “fragmentosurbanos.cl”, a don Roberto Alejandro Martínez Lozano,

En materia de costas cada parte soportara sus costas procesales y en materia de costas personales del Tribunal Arbitral estése a lo resuelto a fojas 3 de autos.

Notifíquese a las partes mediante carta certificada y correo electrónico y a la Secretaría de NIC Chile, por éste último medio. Archívese en su oportunidad el expediente arbitral.

Conforme lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, se designan como testigos a don Francisco José Aguayo Bahamondes y a doña Cecilia Alcaine Abrigo, a efectos autoricen la presente sentencia, quienes firman conjuntamente con el suscrito.

Óscar Andrés Torres Zagal
Abogado
Juez Árbitro Arbitrador

Francisco José Aguayo Bahamondes

Cecilia Alcaine Abrigo